



Banská Bystrica 30. 9. 2014
POZ 1096-2011/Z-440-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1096-2011 s názvom **EP 600** z 29.06.2011 prihlasovateľa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, CZ, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Peter Kubíny, Piaristická 9, 911 01 Trenčín, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na §5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1096-2011 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „EP 600“ prihlásené pre tovary „výhybky pre železničnú dopravu a časti výhybiek pre železničnú dopravu; výkolajky, elektromotorické prestavníky a ich časti obsiahnuté v tejto triede; motorické prestavníky obsiahnuté v tejto triede; hybné, prestavné, prídružné, prepínacie a kontrolné ústrojenstvo elektromotorického prestavníka;“ v triede 6 a „elektromotorické prestavníky a ich časti obsiahnuté v tejto triede; mechanické prestavníky obsiahnuté v tejto triede;“ v triede 9 a pre služby „inštalácia, montáž, servis, údržba, revízie a kontrola v oblasti dopravy, predovšetkým železničnej; inštalácia, montáž, servis, údržba, revízie a kontrola elektrických a elektromechanických zariadení;“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Proti zápisu predmetného označenia boli podaním doručeným úradu 15.07.2011 a doplneným listami doručenými 05.08.2011 a 28.09.2011 Automatizáciou železničnej dopravy, a.s., so sídlom Za stanicou 1, 831 04 Bratislava (ďalej len ako „podávateľ pripomienok“) uplatnené pripomienky v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“) v spojení s § 5 ods. 1 písm. b), c), d), g) a l) zákona o ochranných známkach (ďalej len ako „pripomienky“).

Podávateľ pripomienok odôvodnil nesplnenie zápisných podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach tým, že označenie „EP 600“ slúži v obchodnom styku na určenie druhu výrobku, pretože je tvorené skratkou „EP“ odvodenou od názvu druhu výrobku „elektromotorický prestavník“ a čísla „600“ určujúceho jeho prestavnú silu 600 Kp (6 kN), ktorého vlastnosti sú navyše dané príslušnou technickou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu predmetné označenie zároveň nie je spôsobilé odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, a teda je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach zdôvodnil skutočnosťou, že predmetné označenie je vnímané relevantnou verejnosťou ako označenie konkrétneho výrobku elektromotorický prestavník, ktoré sa od roku 1980 stalo obvyklým v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Toto označenie je ako skratka elektromotorických prestavníkov rady EP 600 v odbornej literatúre a technických dokumentáciách všeobecne známa a zaužívaná. Predmetné označenie je ďalej podľa názoru podávateľa pripomienok spôsobilé klamať relevantnú verejnosť o povahe prihlasovaných tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, pretože je prihlásené aj pre iné tovary než je

elektromotorický prestavník. K pripomienkovému dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach uviedol, že prihlasovateľ si označenie „EP 600“ prihlásil na zápis do registra ochranných známkov výlučne zo špekulatívnych dôvodov a s cieľom zabrániť podávateľovi pripomienok používať označenie „EP 600“ a sťažiť tak jeho podnikanie, čím takéto konanie naplnia znaky konania v zlej viere.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listami úradu z 05.09.2011 a z 05.10.2011 kópia pripomienok a ich doplnenia zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu listom doručeným dňa 12.12.2011.

V nadväznosti na podané pripomienky a vyjadrenie prihlasovateľa k nim úrad správou z 24.02.2012 prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti z dôvodu naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d), g) a l) zákona o ochranných známkach.

Na predmetnú správu úradu reagoval prihlasovateľ vyjadrením doručeným dňa 28.06.2012, po preskúmaní ktorého úrad dospel k záveru, že predmetné označenie spĺňa podmienky na zápis do registra, a teda vznesené pripomienky uznal ako nedôvodné. Táto skutočnosť bola prihlasovateľovi i podávateľovi pripomienok oznámená úradným listom z 24.01.2013. Nakoľko úrad na podané pripomienky neprihliadol, predmetné označenie postúpil na zverejnenie vo Vestníku.

V dobe zverejnenia predmetného označenia podávateľ pripomienok listom doručeným úradu 02.04.2013 a jeho doplnením doručeným 11.07.2013 opätovne vzniesol pripomienky z tých istých dôvodov ako v prípade skôr uplatnených pripomienok, pričom v podstate použil rovnakú argumentáciu ako v predošlých pripomienkach. Podávateľ pripomienok zároveň ozrejmil niektoré sporné skutočnosti, ktoré v značnej miere ovplyvnili výsledok posúdenia skôr podaných pripomienok.

Prihlasovateľ po oboznámení sa s neskôr podanými pripomienkami zaslal svoje vyjadrenie listom doručeným 09.12.2013.

Úrad neskôr vznesené pripomienky po ich podrobnom posúdení síce vyhodnotil ako bezpredmetné, avšak opätovným prieskumom označenia „EP 600“, ku ktorému pristúpil na základe neskôr podaných pripomienok, zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienku na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Uvedené bolo prihlasovateľovi oznámené správou z 04.04.2014. Úrad odôvodnil konštatovanie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predovšetkým tým, že označenie „EP 600“, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky POZ 1096-2011 a na území Slovenskej republiky, nie v malom rozsahu používal okrem prihlasovateľa aj podávateľ pripomienok, čo dokazujú fotokópie dokladov predložené podávateľom pripomienok v rámci pôvodne i neskôr podaných pripomienok. Z uvedeného dôvodu možno podľa úradu dôvodne predpokladať, že predmetné označenie, výlučne v slovnej podobe, nie je schopné vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti jednoznačne identifikovať obchodný pôvod takto označených výrobkov, a teda je označením bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Dňa 11.08.2014 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku opakovaného prieskumu zápisnej spôsobilosti, v rámci ktorého prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti označenia „EP 600“, pričom argumentoval predovšetkým tým, že predmetné označenie nadobudlo na základe jeho rozsiahleho a intenzívneho používania rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa, a teda spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov.

Ďalej uviedol, že doklady predložené podávateľom pripomienok neosvedčujú, že by podávateľ pripomienok používal predmetné označenie v takej miere, aby sa stalo pre neho príznačným. Tieto doklady pritom nemôžu ani spochybníť nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasovateľa, keďže ide o veľmi malé množstvá v porovnaní s počtom elektromotorických prestavníkov dodaných pod označením „EP 600“ na územie Slovenskej republiky prihlasovateľom. Navyše je podľa prihlasovateľa nepochybné, že podávateľ pripomienok vo veľkom odoberal takto označené prestavníky od prihlasovateľa, čo preukazujú predložené faktúry a dodacie listy z obdobia rokov 1996 až 2007.

Výlučne konštatovanie, že predmetné označenie trpí nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu jeho súčasného používania dvomi subjektmi, je podľa prihlasovateľa nedostatočné na zamietnutie jeho zápisu do registra ochranných známkov a nezohľadňuje výsledok doterajšieho konania.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ súčasne s vyjadrením k výsledku opakovaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predložil súpis faktúr vystavených podávateľovi pripomienok za obdobie od 13.09.1996 do 08.10.2008 a fotokópie faktúr z tohto obdobia v počte kusov 45 spolu s príslušnými dodacími listami, ktoré sa týkajú dodávok elektromotorických prestavníkov s označením „EP 600“.

V rámci predchádzajúcich vyjadrení prihlasovateľa boli predložené nasledovné doklady:

- technická dokumentácia: Technické podmienky Elektromotorické prestavníky AŽD TP AŽD 182/79; Zavádzací list ZL 21/80-SZ; Zavádzací list ZL 4/81-SZ; Technické podmienky Elektromotorické prestavníky EP 600 TP AŽD 356 ŽSR; Technické podmienky Elektromotorické prestavníky EP 600 TP AŽD 356 ŽSR 1. vydanie, zmena č. 1; Povoľovací list PL 01/09-Z Elektromotorické prestavníky EP 600;
- materiály vytlačené z internetovej stránky www.cee.siemens.com: Komponenty pre zabezpečovacie zariadenia, Dopravné systémy vytlačené dňa 10.11.2011; Brožúra S 700 K point machine, Setting points reliably;
- prehľad dodávok vybraných prestavníkov od roku 2002 do 18.10.2011;
- faktúry a dodacie listy vystavené v období od 31.07.2002 do 09.08.2011 v počte kusov 19;
- zmluva o prevode práv k priemyselnému a inému duševnému vlastníctvu zo dňa 29.06.1993; Dodatok č. 1 k zmluve o prevode práv k priemyselnému a inému duševnému vlastníctvu zo dňa 30.06.1993;
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 30Cb/94/2011-18 (1111219102) o nariadení predbežného opatrenia zo dňa 06.07.2011;

Úrad považuje v prvom rade za potrebné ozrejmiť, že v rámci rozhodovania o zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vychádzal ako z pripomienok doručených 15.07.2011 (doplnených podaniami doručenými úradu 05.08.2011 a 28.09.2011) a 02.04.2013 (doplnených podaním doručeným úradu 11.07.2013), tak aj z vyjadrení prihlasovateľa k podaným pripomienkam a k správam úradu z 24.02.2012 a z 04.04.2014, pričom preskúmal a zohľadnil všetky dôkazy predložené v konaní o prihláške ochrannej známky s názvom „EP 600“.

Preskúmaním predmetných vyjadrení podávateľa pripomienok a prihlasovateľa a predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo ako aj v ich vzájomných súvislostiach boli zistené nasledovné skutočnosti:

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Účelom tejto zápisnej výluky je predovšetkým neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pod označením „EP 600“ sa od roku 1980 v spoločnom oborovom podniku Automatizace železniční dopravy Praha, ktorého zakladateľom bolo Federálne ministerstvo dopravy a spojov Praha, na základe príslušnej technickej dokumentácie (technické podmienky, povoľovacie a zavádzacie listy), vyrábali elektromotorické prestavníky. Viacerými transformačnými a organizačnými zmenami, ktorými prešiel tento spoločný federálny podnik po roku 1989, vznikli dva samostatné štátne podniky, a to Automatizácia železničnej dopravy Bratislava a Automatizace železniční dopravy Praha. V dôsledku ich následnej privatizácie a zlúčenia s inými obchodnými spoločnosťami vznikli ako subjekt práva prihlasovateľ a podávateľ pripomienok. Možno teda dôvodne konštatovať, že právne nástupníctvo po spoločnom federálnom podniku existuje tak na strane prihlasovateľa, ako i na strane podávateľa pripomienok.

Súčasné používanie predmetného označenia prihlasovateľom a podávateľom pripomienok, ktoré možno datovať od 12.07.2000, kedy podávateľ pripomienok prvýkrát použil označenie „EP 600“ vo vzťahu k relevantnej verejnosti pre označenie elektromotorických prestavníkov (dôkazom je Kúpna zmluva č. 355/06 zo dňa 12.07.2000 predložená podávateľom pripomienok spolu s neskôr podanými pripomienkami), neumožňuje podľa názoru úradu udeliť výlučné práva k predmetnému označeniu len jedinému subjektu – prihlasovateľovi, pretože by sa tým neprímerane obmedzila jeho dostupnosť pre ďalšieho výrobcu, ktorým je od roku 2003 preukázateľne aj podávateľ pripomienok (dôkazom sú hlásenky o dokončenej výrobe a polotovarov vlastnej výroby z rokov 2003 a 2004 predložené podávateľom pripomienok spolu s neskôr podanými pripomienkami). Hoci prihlasovateľ predmetné označenie preukázateľne použil skôr, a to vo faktúre č. 6601400996 vystavenej dňa 13.09.1996 podávateľovi

pripomienok, úrad je toho názoru, že spoločná minulosť obidvoch týchto subjektov v rámci československej federácie neumožňuje priznať ochranu len jednému nástupníckemu subjektu.

S prihliadnutím na uvedené úrad aj naďalej trvá na svojom stanovisku oznámenom prihlasovateľovi listom z 04.04.2014, v zmysle ktorého sú pri predmetnom označení naplnené znaky zápisnej výlučky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V snahe prekonať uplatnenú zápisnú prekážku prihlasovateľ svoju argumentáciu smeruje na poukazovanie na množstvá dodaných prestavníkov označených predmetným označením na územie Slovenskej republiky, okrem iných subjektov aj podávateľovi pripomienok, a teda na preukazovanie, že predmetné označenie nadobudlo v dôsledku rozsiahleho a intenzívneho používania rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre prihlasovateľa v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na podporu svojich tvrdení predložil technickú dokumentáciu doplnenú veľkým množstvom faktúr a dodacích listov z obdobia rokov 1996 až 2011.

Pokiaľ ide o množstvá elektromotorických prestavníkov označených ako „EP 600“ vyrobených a dodaných prihlasovateľom, ktoré vyplývajú z faktúr predložených prihlasovateľom v rámci konania o prihláške ochrannej známky POZ 1096-2011, ako aj o zostávajúce preukazné materiály, úrad tieto nepovažuje za relevantné na účely preukázania výhradného práva k označeniu „EP 600“, čo zdôvodňuje nasledovne.

Technická dokumentácia, ktorá je základom pre vydanie príslušných povolení zo strany štátnych či certifikačných orgánov, nepredstavuje doklady, ktoré by bolo možné zohľadniť pri uplatňovaní § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože je málo pravdepodobné, že relevantná verejnosť s dokladmi tohto typu prišla do styku.

Zároveň nie je možné prihliadnuť ani na predložené faktúry, keďže ako bolo vyššie uvedené, predmetné označenie oprávnene používa aj podávateľ pripomienok, nie však z toho titulu, že takto označené tovary odoberal od prihlasovateľa, čo namietal prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach, ale z dôvodu právneho nástupníctva, keďže kedysi bol spoločne s prihlasovateľom súčasťou jedného federálneho podniku, pod ktorým boli elektromotorické prestavníky označené ako „EP 600“ vyrábané a uvedené do prevádzky na železničných dráhach vo vtedajšom Československu. Nie je preto možné odoprieť právo na používanie predmetného označenia podávateľovi pripomienok a priznať ho výlučne len jedinému subjektu, ktorým je prihlasovateľ, i keď množstvo ním dodaných elektromotorických prestavníkov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1096-2011 na územie Slovenskej republiky je nespochybniteľné.

Tým, že v predmetnom konaní bolo preukázané, že na trhu v Slovenskej republike dlhodobo existuje okrem prihlasovateľa minimálne jeden ďalší subjekt, ktorý bol a stále je oprávnený používať na označovanie svojich výrobkov označenie „EP 600“, nie je možné skonštatovať, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť výhradne pre jeden subjekt – či už pre prihlasovateľa alebo pre podávateľa pripomienok. Z uvedeného vyplýva, že ani množstvo prihlasovateľom vyrobených a dodaných prestavníkov označených označením „EP 600“ nie je spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Záverom a s prihliadnutím na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie „EP 600“ nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu, ktorá je základným hmotnoprávnym predpokladom zápisu označenia ako ochrannej známky. Je to označenie zavedené a používané spoločným federálnym podnikom, práva ku ktorému prešli na jeho nástupnícke subjekty – prihlasovateľa i podávateľa pripomienok, pričom v dôsledku súčasného a oprávneného používania predmetného označenia obidvomi subjektmi si relevantná verejnosť nespája označenie „EP 600“ s konkrétnym výrobcom. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín